

INPI, 29 juin 2021, OP 20-3046

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 20-3046

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : Castel Fruits Fraîchement bon ! ; CASTEL

Classification pour les marques : CL32

Numéros d'enregistrement : 4626341 ; 4143430

Parties : CASTEL FRERES SAS / AUX FRUITS DU JOUR EURL

Texte

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

OPP 20-3046 29/06/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AUX FRUITS DU JOUR (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé le 21 février 2020, la demande d'enregistrement n° 4 626 341 portant sur le signe complexe CASTEL FRUITS FRAICHEMENT BON !.

La société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d'enregistrement inscrit au Registre national des marques.

Le 21 août 2020, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CASTEL, déposée le 19 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 4 143 430.

Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIL'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, la société déposante et la société opposante ont présenté des observations.

L'opposant a également été invité par le déposant à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que cette demande était irrecevable.

À l'issue de ces échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à

prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé ; apéritifs et cocktails sans alcool ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les produits suivants : « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les « boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé ; apéritifs et cocktails sans alcool » de la marque antérieure, de boissons non alcoolisées.

A cet égard, ne saurait prospérer les assertions de la société déposante relatives à l'absence d'argumentation de la société opposante en ce qui concerne les produits de la demande

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI d'enregistrement contestée suivants : « sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons », dès lors que ces produits sont mis en relation avec ceux de la marque antérieure dans l'exposé des moyens fourni par la société opposante. En outre, le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait valablement invoquer l'usage de la marque antérieure pour « du vin en particulier et de l'alcool en général ». En effet, outre que la demande de preuves d'usage formulée par le déposant a été déclarée irrecevable, il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d'exploitation.

Il s'agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.

Ainsi, les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d'un élément de ponctuation adoptant une présentation particulière, d'un élément figuratif ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique.

Ces signes ont en commun le terme CASTEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Les signes diffèrent par la présence des éléments FRUITS FRAICHEMENT BON !, d'une présentation particulière, d'un élément figuratif ainsi que de couleurs au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun CASTEL apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique.

Au sein du signe contesté, le terme CASTEL, en position d'attaque, revêt un caractère dominant dès lors que, d'une part, le terme FRUITS apparaît faiblement distinctif en ce qu'il désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition, et que, d'autre part, les termes FRAICHEMENT BON !, inscrits sur une ligne inférieure en plus petits caractères, apparaissent comme un slogan commercial secondaire.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, rien ne permet d'affirmer que les éléments verbaux CASTEL et FRUITS seront appréhendés par le consommateur comme un seul terme, dès lors qu'ils sont clairement dissociés par l'utilisation de majuscules (à savoir, C pour CASTEL et F pour FRUITS).

En outre, rien ne permet d'affirmer que les éléments CASTEL et FRUITS FRAICHEMENT BON ! forment un tout indissociable et « revêtent ensemble un caractère distinctif », dès lors que le terme CASTEL apparaît distinctif et dominant, tel que précédemment démontré, et que leur association ne revêt pas un sens distinct de celui qu'ils possèdent pris isolément.

Ainsi, il s'ensuit qu'au sein du signe contesté le consommateur portera davantage son attention sur le terme CASTEL.

Par ailleurs, ne sauraient être pris en compte dans la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels « les lettres C-a-s-t-e-l sont le raccourci naturel du patronyme de Monsieur F C ». En effet, outre que le consommateur n'est pas censé connaître les raisons ayant motivé l'adoption des marques, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des

raisons ayant motivé leur adoption.

Enfin, la présentation particulière, l'élément figuratif et les couleurs du signe contesté n'altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CASTEL.

Est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel le groupe CASTEL commercialise sa gamme de boissons non alcoolisées sous la marque « Grain d'Envie ». En effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l'atteinte susceptible d'être portée à ce droit par la marque contestée, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties.

De plus, est sans incidence la décision d'opposition de l'Institut n°2018-0949 invoquée par la société déposante dès lors que cette décision a été rendue dans des circonstances différentes et ne saurait s'appliquer à la présente espèce.

Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe de fortes similitudes entre les signes en cause.

Le signe contesté CASTEL FRUITS FRAICHEMENT BON ! est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTEL.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe CASTEL FRUITS FRAICHEMENT BON ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI sur CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » ;

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI